रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 777] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1998/अग्रहायण 11, 1920
No. 777] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1998/AGRAHAYANA 11, 1920

SECRETARIAT LIBRARY 16/4/99

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1029 (अ).—पेटेन्ट नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के एक प्रारूप का पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 909 (अ), तारीख 15 अक्तूबर, 1998 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 15 अक्तूबर, 1998 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशन किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 20 अक्तूबर, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से तीस दिन की उक्त अवधि से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये 7 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेन्ट नियम, 1972 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) अध्याय 2 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 2क

पेटेन्ट सहकारिता संधि के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन

20क. परिभाषाएं.—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अनुच्छेद" से संधि का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) "संधि" या "पीसीटी" से संधि के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 61 के निबन्धनों के अनुसार, समय-समय पर, यथा संशोधित और उपान्तरित 19 जून, 1970 को वाशिंगटन में की गई पेटेन्ट सहकारिता संधि अभिप्रेत है;

(ग) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु पीसीटी में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संधि में हैं।

20ख. **अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में समुचित कार्यालय—**

(1) पेटेन्ट कार्यालय का मुख्य कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् पेटेन्ट कार्यालय कहा गया है) संधि के अधीन फाइल किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के प्रयोजनों के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालय, अभिहित कार्यालय और चयनित कार्यालय के रूप में कृत्य करेगा।

(2) कोई अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन इस अध्याय, संधि और पीसीटी के अधीन स्थापित विनियमों के अनुसार—

(क) पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किया जाएगा और उसके द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्यवाही की जाएगी;

(ख) अभिहित कार्यालय के रूप में और चयनित कार्यालय के रूप में पेटेन्ट कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

20ग. **प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन—**

(1) कोई अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पेटेन्ट कार्यालय में तीन प्रतियों में, या तो अंग्रेजी में या हिन्दी भाषा में फाइल किया जाएगा।

(2) पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किए गए किसी अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत संदेय फीस संधि के अधीन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(3) जहां अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पेटेन्ट कार्यालय में तीन प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है और आवेदक यह चाहता है कि पेटेन्ट कार्यालय अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियां तैयार करे, वहां ऐसी प्रतियां तैयार करने के लिए फीस आवेदक द्वारा संदत्त की जाएगी।

(4) पेटेन्ट कार्यालय, आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति पर और उसके द्वारा विहित फीस का संदाय करने पर प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करेगा और आवेदक को सूचना देते हुए पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के प्रयोजन के लिए उसे अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो को भेजेगा।

20घ. **भारत को अभिहित और चयन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन —**

(1) भारत को अभिहित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आवेदन को अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन माना जाएगा।

(2) भारत को अभिहित करने वाले ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के प्रयोजन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में फाइल किया गया हक, वर्णन, रेखांक और दावों को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ण विनिर्देश के रूप में माना जाएगा।

(3) पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन को फाइल करने की और अभिहित कार्यालय के रूप में पेटेन्ट कार्यालय द्वारा कार्यवाही किए गए उसके पूर्ण निर्देश की तारीख संधि के अधीन मानी गई फाइल करने की अंतर्राष्ट्रीय तारीख होगी।

(4) पेटेन्ट कार्यालय, उपनियम (6) में विहित समय सीमा की समाप्ति से पूर्व भारत को अभिहित करने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर कार्यवाही तब के सिवाय आरंभ नहीं करेगा, जब आवेदक उस उपनियम की अपेक्षाओं को अनुपालन करता है और ऐसी कार्यवाही के शीघ्र आरंभ किए जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अनुरोध के साथ पेटेन्ट कार्यालय में आवेदन करता है।

(5) कोई आवेदक, भारत को अभिहित करने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत उपनियम (6) में विहित समय-सीमा से पूर्व,—

(क) इन नियमों और संधि के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विहित रीति से पेटेन्ट कार्यालय को विहित राष्ट्रीय फीस और अन्य फीस का संदाय करेगा ;

(ख) जहां अंतर्राष्ट्रीय आवेदन फाइल नहीं किया गया था या अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं किया गया है वहां पेटेन्ट कार्यालय में आवेदन का, आवेदक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अंग्रेजी में अनुवाद उसकी विषय वस्तु की शुद्धता और पूर्णता का कथन करते हुए फाइल करेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट समय सीमा—

(क) जहां आवेदक ने अनुच्छेद 2 (xi) में निर्दिष्ट पूर्विकता की तारीख से उन्नीस मास के अवसान से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के प्रयोजन के लिए भारत का चयन नहीं किया है, वहां उक्त पूर्विकता की तारीख से इक्कीस मास होगी; और

(ख) जहां आवेदक ने अनुच्छेद 2 (xi) में निर्दिष्ट पूर्विकता की तारीख से उन्नीस मास के अवसान से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के उपयोग के प्रयोजन के लिए भारत का चयन किया है, वहां उक्त पूर्विकता की तारीख से इक्कीस मास होगी।

(7) उपनियम (5) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुवाद में निम्नलिखित का अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित होगा

(i) वर्णन;

(ii) दावे जैसे कि फाइल किए गए हैं;

(iii) रेखाचित्रों का मूल विषय;

(iv) सार;

(v) उपनियम (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में और यदि दावों का अनुच्छेद 19 के अधीन संशोधन किया गया है तो उक्त अनुच्छेद के अधीन फाइल किए गए कथन के साथ किए गए संशोधित दावे;

(vi) उपनियम (6) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में और किसी वर्णन, दावों और रेखाचित्रों के मूल विषय के संशोधन, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध है।

(8) यदि आवेदक पेटेन्ट कार्यालय से आमंत्रण मिलने के पश्चात् भी उपनियम (7) में निर्दिष्ट संशोधित दावों और उपाबंधों का अनुवाद, उक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बचे समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाए, फाइल करने में असफल रहता है तो पेटेन्ट कार्यालय द्वारा आवेदन के संबंध में आगे कार्यवाही किए जाने के अनुक्रम में ऐसे संशोधित दावों और उपाबंधों को नहीं माना जाएगा।

(9) भारत को अभिहित करने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत आवेदक अभिहित कार्यालय के रूप में पेटेंट कार्यालय के समक्ष उपनियम (5) का अनुपालन करते समय अधिमानत: दूसरी अनुसूची में वर्णित प्ररूपों का उपयोग करेगा।

20 ङ० प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना—

(1) जहां आवेदक ने भारत को अभिहित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत संधि के अधीन विनियमों के नियम 17.1 के पैरा (क) या पैरा (ख) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है तो वहां आवेदक नियम 20घ के उपनियम (6) में निर्दिष्ट समय सीमा के अवसान से पूर्व उस नियम में निर्दिष्ट पूर्विकता दस्तावेज पेटेंट कार्यालय में फाइल करेगा।

(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं है वहां नियम 20घ के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसका सम्यक् रूप से सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद फाइल किया जाएगा।

(3) जहां आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है वहां पेटेन्ट कार्यालय आवेदक को, प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज फाइल करने के लिए आमंत्रित करेगा और यदि आवेदक ऐसा करने में असफल रहता है तो अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्विकता के लिए आवेदक के दावे को नहीं माना जाएगा।

20 च० कतिपय अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रभाव—

यदि आवेदक नियम 20घ के अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है तो भारत को अभिहित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन को वापस लिया गया समझा जाएगा।

20 घ० इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षाओं का संधि के अधीन विनियमों, आदि का अनुपूरक होना—

(1) इस अध्याय के उपबंध पी सी टी और उसके अधीन बनाए गए विनियमों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुपूरक होंगे।

(2) इन नियमों के किन्हीं उपबंधों और संधि और उसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा प्रशासनिक अनुदेशों के उपबंधों में किसी परस्पर विरोध की दशा में संधि और उसके अधीन बनाए गए विनियमों और प्रशासनिक अनुदेशों के उपबंध अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में लागू होंगे''।

3. मूल नियमों की पहली अनुसूची में प्रविष्टि सं० 72 और उसके सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि संख्यांक और तत्स्थानी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

प्रविष्टि सं.	किस के लिए संदेय	प्ररूप सं०	फीस की रकम रु० पैसे
1	2	3	4
''72.	दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के जेरोक्स कॉपी के संदाय के लिए		10.00
73.	अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस		5000.00
74.	प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करने और उसे अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के पारेषण के लिए		2000.00
75.	अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की बाबत राष्ट्रीय फीस		अपूर्विकता या एक पूर्विकता की दशा में 300.00 और प्रत्येक गुणक पूर्विकता की दशा में 300.00 रु. का गुणक।''

[सं.14/8/98-पी पी और सी]

एस. नारायण, सचिव

टिप्पण : पेटेन्ट नियम, 1972 जो का०आ० 301(अ), द्वारा तारीख 20 अप्रैल, 1972 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :-

(i) का० आ० 2908, तारीख 31 जुलाई, 1976

(ii) का० आ० 3598, तारीख 28 अक्तूबर, 1977

(iii) का० आ० 468 (अ), तारीख 26 जून, 1992

(iv) का० आ० 889 (अ), तारीख 23 नवम्बर, 1993

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1998

S.O. (E) – Whereas a draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 1972, was published as required under section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) Number S.O. 909 (E), dated the 15 October, 1998 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) Extraordinary dated the 15 October, 1998 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification was published were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 20 day of October, 1998 ;

And whereas objections or suggestions received from the public on the said draft rules within the said period of thirty days have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

3243 GI/98-2

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force with effect from the 7 day of December, 1998.

2. In the Patents Rules, 1972 (hereinafter referred to as the principal rules), after Chapter II, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER II A

International applications under Patent Cooperation Treaty

20 A. **Definitions.-** In this Chapter, unless the context otherwise requires, -

(a) "Article" means an article of the Treaty;

(b) " Treaty " or "PCT" means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on the 19th June, 1970 as amended and modified from time to time in terms of Articles 47 and 61 of the Treaty;

(c) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the PCT shall have the same meaning as assigned to them in that Treaty.

20 B. **Appropriate office in relation to international applications. -**

(1) The Head Office of the Patent Office (hereinafter referred to as Patent Office) shall function as receiving office, designated office and elected office

for the purposes of international applications filed under the Treaty.

(2) An international application shall be –

(a) filed in and processed by the Patent Office as a receiving office;

(b) processed by the Patent Office as a designated office and as elected office,

in accordance with the provisions of this Chapter, the Treaty and the Regulations established under the PCT.

20 C. **International applications filed with Patent Office as receiving office.** –

(1) An international application shall be filed with the Patent Office in triplicate, either in English or in Hindi language.

(2) The fees payable in respect of an international application filed with the Patent Office shall be, in addition to the fees as specified in the Regulations under the Treaty, the fees as specified in the First Schedule.

(3) Where an international application filed with the Patent Office has not been filed in triplicate and the applicant desires that the Patent Office should prepare the additional copies required, the fee for making such copies shall be paid by the applicant.

(4) On receipt of a request from the applicant and on payment of the prescribed fee by him, the Patent

Office shall prepare a certified copy of the priority document and transmit the same to the International Bureau for the purpose of an international application filed with the Patent Office with an intimation to the applicant.

20 D. **International applications designating or designating and electing India. –**

(1) An international application designating India shall be treated as an application for patent under the Act.

(2) For the purpose of an international application designating India, the title, description, drawings and claims filed in the international application shall be taken as the complete specification for the purpose of the Act.

(3) The filing date of an application for patent and its complete specification processed by the Patent Office as designated office shall be the international filing date accorded under the Treaty.

(4) The Patent Office shall not commence processing of an international application designating India before the expiration of the time limit prescribed under sub-rule (6) except when the applicant complies with the requirements of that sub-rule and files at the Patent Office an express request for early commencement of such processing.

(5) An applicant in respect of an international application designating India shall, before the time limit prescribed in sub-rule (6),-

(a) pay the prescribed national fee and other fees to the Patent Office in the manner prescribed under these rules and under the Regulations made under the Treaty;

(b) file with the Patent Office a translation of the application in English duly verified by the applicant stating the correctness and completeness of the contents thereof, if the international application was either not filed or has not been published in English.

(6) The time limit referred to in sub-rule (5) shall be -

(a) where the applicant has not, before the expiration of nineteen months from the priority date referred to in Article 2(xi), elected India for the purpose of the use of the result of international preliminary examination, twenty-one months from the said priority date; and

(b) where the applicant has, before the expiration of nineteen months from the priority date referred to in Article 2(xi), elected India for the purpose of the use of the result of international preliminary examination, thirty-one months from the priority date.

(7) The translation of the international application referred to in sub-rule (5) shall include a translation in English of,-

(i) the description;

(ii) the claims as filed;

(iii) any text matter of the drawings;

(iv) the abstract; and

(v) in the case referred to in clause (a) of sub-rule (6) and if the claims have been amended under Article 19, then the amended claims together with any statement filed under the said Article;

(vi) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (6) and any amendments to the description, the claims and text matter of the drawings that are annexed to the international preliminary examination report.

(8) If the applicant fails to file a translation of the amended claims and annexures referred to in sub-rule (7), even after invitation from the Patent Office to do so within a time limit as may be fixed by that Office having regard to the time left for meeting the requirements, the amended claims and annexures shall be disregarded in the course of further processing the application by the Patent Office.

(9) The applicant in respect of an international application designating India shall when complying with sub-rule (5) preferably use forms set out in the Second Schedule before the Patent Office as designated office.

20 E. **Filing of priority documents. -**

(1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not complied with the requirements of paragraph (a) or paragraph (b) of

Rule 17.1 of the Regulations under the Treaty, the applicant shall file with the Patent Office the priority document referred to in that Rule before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (6) of rule 20 D.

(2) Where priority document referred to in sub-rule (1) is not in the English language, a duly verified English translation thereof shall be filed within the time limit specified in sub-rule (6) of rule 20 (D).

(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1), or sub-rule (2)the Patent Office shall invite the applicant to file the priority document or the translation thereof, as the case may be within three months from the date of the invitation, and if the applicant fails to do so, the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.

20 F. **Effect of non-compliance with certain requirements.** – An international application designating India shall be deemed to be withdrawn if the applicant does not comply with the requirements of rule 20 D.

20-G. **The requirements under this Chapter to be supplemental to the Regulations, etc., under the Treaty.**-

(1) The provisions of this chapter shall be supplemental to the PCT and the Regulations and the Administrative Instructions made thereunder

(2) In case of a conflict between any provisions of these rules and the provisions of Treaty and the

Regulations and the Administrative Instructions made thereunder, the provisions of the Treaty and the Regulations and Administrative Instructions made thereunder shall apply in relation to international applications."

3. In the First Schedule to the principal rules, for entry number 72 and the corresponding entries against it, the following entry numbers and corresponding entries shall be substituted, namely:-

Number of Entry	On what payable	No. of Form	Amount of fee Rupees/Paise
1	2	3	4
"72.	For supply of xerox copy of the documents per page		10.00
73.	Transmittal fee for international application		5000.00
74.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to International Bureau		2000.00
75.	National fee in respect of international application		300.00 in case of no priority or one priority and a multiple of Rs 300.00 in case of every multiple priority".

[14/8/98-PP & C]

S. NARAYAN, Secy.

Note:- The Patents Rules, 1972 were notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) on 20th April, 1972 vide S.O. 301(E) and subsequently amended by:-

(i) S.O. 2908, dated 31 July, 1976.
(ii) S.O. 3598, dated 28 October 1977.
(iii) S.O. 468 (E), dated 26 June, 1992.
(iv) S.O. 889 (E), dated 23 November, 1993.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998